

2014년도 제51회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
1교시	특허법	120분		

【 문제-1 】 (30점)

대상 특허권 침해소송에서 파악된 사실관계는 다음과 같다.

- A. 원고는 유동성 및 내구성이 제고된 바퀴에 관한 특허발명의 특허권자이다. 원고는 그 특허발명을 적용한 여행용 가방을 백화점 및 직영 매장에서 평균 30만원의 가격에 판매하여 왔다.
- B. 소외 제3자는 원고의 제품과 비슷한 기능을 가지면서도 원고의 특허권을 침해하지 않는 경쟁제품을 판매하여 왔으며, 피고의 침해행위가 있기 전 특허권자 및 소외 제3자의 시장점유율은 각각 60% 및 40%이었다.
- C. 피고는 원고의 침해소송 제기 전 지난 5년간 15만개의 침해제품을 생산하여 10만개는 판매하였고, 2만개는 홍보품, 사은품 등으로 무상 배포하였고, 나머지 3만개는 판매를 위하여 창고에 보관 중이다.
- D. 피고는 침해제품을 원고의 상권과 구별되는 아웃렛 매장 등에서 평균 20만원의 가격에 판매하여 10만개 전체에 대하여 200억원의 매출을 올렸다.
- E. 원고는 침해행위가 있기 전 매년 6만개의 가방을 판매하여 매년 180억원의 매출을 올렸으나, 침해행위 이후로는 매년 5만개의 가방을 판매하여 매년 150억원의 매출을 올렸다.
- F. 원고의 가방 1개당 판매 이익액은 평균 10만원이었다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

- (1) 특허법 제128조 제1항의 성격에 대하여 설명하시오. (7점)
- (2) 특허법 제128조 제1항 제1문에 따른 손해액 산정을 설명하시오. (9점)
- (3) 특허법 제128조 제1항 제2문에 따른 손해액의 제한에 대하여 설명하시오. (7점)
- (4) 특허법 제128조 제1항 제3문에 따른 손해액의 공제에 대하여 설명하시오. (7점)

【 문제-2 】 (20점)

원고는 전자칠판 발명에 관한 특허권자이다. 동 특허권은 2013년 12월 31일에 만료되었다. 동 전자칠판은 다양한 시청각 기능, 인터넷 기능 등을 가지며, 특히, 학생들의 의견 또는 질문이 실시간으로 칠판 한 쪽에 표시되어 수업을 매우 역동적으로 만드는 것으로 평가된다.

甲은 원고가 판매하고 있는 전자칠판과 유사한 제품을 만들기 위하여 2012년 한 해 동안 연구개발에 매진을 하였고, 그러한 연구개발의 결과로 원고의 제품보다 오히려 더 좋다고 볼 수도 있는 제품을 개발하였다. 甲은 2013년 초반부터 제품을 생산하기 시작하였고, 2014년 1월 1일부터 동 제품을 판매하기 시작하였다.

乙은 개별 전자칠판의 기능에 부합하는 맞춤형 전원공급장치를 판매하는 업체이며, 甲의 연구개발 초기부터 甲 제품에 적용되는 전원공급장치를 개발하였고, 그 후 甲의 제품 생산 시에 그 장치를 납품하였다. 乙은 해당 시장에서 시장점유율 60%를 자랑한다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

(1) 甲의 직접침해 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

(2) 乙의 간접침해 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 새로운 서비스 제공이 지속적으로 요구되는 정보통신 분야의 산업계에 종사하면서 선행기술 3개를 합하여 구성한 온라인 서비스 관련 발명을 완성하였고, 기재 자체만으로 그 발명이 명확하게 이해될 수 있도록 특허청구범위를 작성하여 출원하였다. 하지만, 甲은 “특허청구범위가 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 제한적으로 해석되어야 특허권을 얻을 수 있다”는 전문가의 자문을 받았다.

(1) 위의 사례에서 구성·효과 등을 중심으로 진보성을 판단하는 데에 필요한 구체적 기준을 설명하시오. (10점)

(2) 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 설명하고, 위 사례에 적용하여 기술하시오. (8점)

(3) 상업적 성공과 진보성 판단의 관계를 설명하시오. (7점)

(4) 온라인 서비스 분야에 속하지 않는 선행기술을 이용하여 위 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는지를 기술하시오. (5점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 자기의 특허발명 내용 중 일부를 바꾸어 물품을 생산·판매하여 수익을 올린 乙에 대하여 더 이상 특허권을 침해하지 못하게 할 목적으로 경고장을 보냈으나, 乙은 이에 대하여 응하지 않고 자기가 생산·판매한 물품은 甲의 특허발명과 무관하다고 주장하였다. 乙은 오히려 자기의 물품은 자유기술을 바탕으로 자기의 아이디어를 덧붙여 만들어낸 것이라는 점에서 甲의 특허발명은 자기의 물품과 관련 없다고 생각하였다.

이에 甲은 乙에 대하여 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하였고, 민사법원에 특허권침해에 대한 금지청구 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. 한편 乙은 甲에 대하여 특허의 무효심판을 청구하였다.

(1) 乙은 甲에 대하여 “甲의 특허발명은 선행기술에 의하여 쉽게 아이디어를 얻을 수 있는 것임에도 불구하고 특허권이 허여되었음”을 주장함으로써 甲과의 다툼에서 벗어나고 싶다. 침해소송에서 乙의 항변으로 검토할 수 있는 법적 방안을 제시하시오. (10점)

(2) 甲의 특허출원의 심사과정에서 특허청구범위가 지나치게 넓다는 지적을 받아 그 특허청구범위가 축소 보정되었던 사실이 있고, 甲이 乙에 대하여 균등론에 기한 특허권 침해를 주장하는 경우에 乙의 대응방안을 기술하시오. (10점)